

**Вопросы для обсуждения на заседании  
Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным  
правам в мае 2025 года**

**Преамбула**

По смыслу Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) под услугами понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам, т.е. услуга оказывается третьим лицам (*определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 12.08.2024 № 310-ЭС24-2757, от 23.10.2018 № 310-ЭС18-4459*).

С экономической точки зрения различают два вида услуг: одни вызывают изменение в состоянии товаров, в физическом или интеллектуальном состоянии отдельных лиц (например, услуги парикмахерских, ремонт одежды, услуги образования), другие связаны с операциями по обмену<sup>1</sup>. Под услугой, связанной с операциями по обмену, подразумевается содействие в передаче права собственности на товары, продукты или финансовые активы. Регистрация знаков обслуживания возможна в отношении обоих видов услуг, но при регистрации и защите знаков обслуживания, зарегистрированных для второго вида услуг, возникает ряд проблем при определении объема правовой охраны и анализе однородности этих услуг и товаров и иных услуг.

Продажа товаров сама по себе не является услугой, поэтому как таковая в МКТУ не предусмотрена<sup>2</sup>.

Реализация товаров собственного производства не подпадает под понятие услуги, поскольку под услугой понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам, т.е. услуга оказывается иным, третьим лицам; реализация своих товаров направлена на удовлетворение собственных потребностей (*постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2015 по делу № СИП-261/2014, от 25.09.2015 по делу № СИП-190/2015, от 15.01.2018 по делу № СИП-130/2017, от 21.05.2020 по делу № СИП-513/2019, от 29.01.2021 по делу № СИП-903/2019*). Аналогичный подход отражен в иностранной судебной практике<sup>3</sup>. Соответственно, если ответчик реализует товар

<sup>1</sup> Пункт 6.17 Системы национальных счетов 2008 (СНС-2008), пункт 3 раздела II Официальной статистической методологии формирования официальной статистической информации об объеме платных услуг населению, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 20.12.2023 № 668.

<sup>2</sup> В пояснения к 35-му классу МКТУ в 2022 году добавлено, что «в целях классификации продажа товаров не считается услугой» («For the purposes of classification, the sale of goods is not considered to be a service»).

<sup>3</sup> Постановление Патентного суда Германии от 10.01.2020 (29 W (pat) 41/17), URL: <https://juris.bundespapentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=8f561ca1875452cb562676bbd548bf6a&nr=37505&anz=2&pos=1&Blank=1.pdf>; постановление Верховного народного суда Китайской Народной Республики по делу «Цайдисюань» (см. подпункт i) пункта III Руководства Ведомства

собственного производства, эта деятельность не подпадает под услугу по реализации товара.

Вместе с тем деятельность, связанная с реализацией товаров третьих лиц, признается в качестве услуги в России<sup>4</sup> и в иностранной практике<sup>5</sup>.

До введения в действие 8-й редакции МКТУ услуга, отражающая деятельность торговых предприятий, была отнесена практикой экспертизы Роспатента с формулировкой «реализация товаров» к 42-му классу МКТУ, который включал в это время все услуги, не отнесенные к другим классам, по общему принципу построения МКТУ (пункт 2 информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 № 2 «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35-го класса МКТУ»; далее – Информационное письмо № 2).

Согласно Информационному письму № 2 после введения в действие 8-й редакции МКТУ в 2011 году в нее были включены новые классы (43, 44 и 45-й), а часть услуг, ранее относившихся к 42-му классу, была реклассифицирована либо исключена из МКТУ. В практике экспертизы Роспатента для обозначения услуг, связанных с торговой деятельностью,

---

Китай по интеллектуальной собственности по подаче заявки на регистрацию и использование знаков обслуживания по классу 35, опубликованное 07.12.2022), URL: [https://www.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i\\_ID=180686&colID=66](https://www.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i_ID=180686&colID=66).

<sup>4</sup> Пункт 1 Справки по вопросу расчета компенсации в двукратном размере стоимости услуг при неправомерном использовании знака обслуживания, зарегистрированного в отношении услуги «реализация товаров», в названии или на вывеске магазина, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.10.2022 № СП-21/22:

«Под услугой «реализация товаров» с учетом статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» понимается не само по себе заключение договоров купли-продажи, а деятельность, связанная с продажей покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента, включая выкладку, демонстрацию товаров, обслуживание покупателей. Лицами, оказывающими данную услугу, являются торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или на продажу отдельных видов товаров. Потребителями данного вида услуги являются все покупатели, заходящие в магазин для покупок (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.04.2018 по делу № СИП-343/2017*). Исходя из указанного определения услуга «реализация товаров» не охватывает продажу товаров как таковую, но может быть признана однородной деятельности магазина, состоящей из различных услуг, сопровождающих продажу товаров, поскольку эта деятельность совпадает с услугой «реализация товара» по назначению, способам оказания и кругу потребителей».

<sup>5</sup> Постановления Суда Европейского союза (далее – Суд ЕС) от 07.07.2005 по делу C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG, от 10.07.2014 по делу C-420/13, Netto Marken-Discount AG & Co. KG v DPMA. В постановлении по делу C-418/02 суд указал, что услуга по розничной продаже товаров включает как само совершение сделки купли-продажи товаров, так и всю деятельность, которая осуществляется с целью мотивирования к заключению такой сделки именно с этим лицом, а не его конкурентом, в частности выбор ассортимента товаров.

стали использоваться формулировки, предусмотренные этой редакцией МКТУ, в том числе использовалась формулировка «продвижение товаров для третьих лиц». При этом в пункте 2 Информационного письма № 2 отмечено, что перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим. Следовательно, «при составлении перечня товаров и (или) услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака (знака обслуживания), заявитель вправе указать товар и (или) услугу, отсутствующие в МКТУ, обозначив их точными конкретными формулировками с учетом привязки к классам МКТУ, позволяющими этот товар и (или) услугу идентифицировать.

Например, для обозначения услуг по продаже товаров могут быть использованы следующие термины: «услуги по розничной, оптовой продаже товаров», «услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров», «услуги по развозной продаже товаров», «услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок», «услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов».

В Информационном письме № 2 отмечено, что термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности, например «услуги розничной продажи продуктов питания», «услуги оптовой продажи строительных материалов».

Как следует из приведенных разъяснений 2011 года, при регистрации знаков обслуживания для услуг по реализации товаров уточнение по ассортименту реализуемых товаров не было обязательным и услуга считалась достаточно идентифицированной.

В настоящее время действует 12-я редакция МКТУ (2025 год). В пояснении к 35-му классу МКТУ указано, что «в целях классификации продажа товаров не считается услугой». Вместе с тем в данный класс входит, в частности, «объединение различных товаров, исключая их транспортировку, которое позволяет покупателям удобно просматривать и приобретать эти товары; эти услуги могут осуществляться через розничные и оптовые магазины, через торговые автоматы, через каталоги продаж по почте или с помощью электронных средств, например через веб-сайты или телемагазины»<sup>6</sup>.

В перечне 35-го класса МКТУ доступны услуги по розничной продаже с уточнением по четырем товарным позициям:

«услуги по розничной продаже хлебобулочных изделий»,  
«услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями»,

---

<sup>6</sup> ФИПС, Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков, 12-я редакция, МКТУ – 12, Москва 2025 (перевод и редактирование – Н.Б. Курбатова, А.В. Силенкова, ответственный за выпуск – А.В. Силенкова).

«услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими» (также есть оптовая продажа),

«услуги по розничной продаже, связанные с загружаемыми файлами цифровых изображений, аутентифицированными с помощью невзаимозаменяемых токенов [NFT]»<sup>7</sup>.

Услуги по розничной продаже без уточнения товаров не названы ни в действующей, ни в предыдущих<sup>8</sup> редакциях МКТУ.

Несмотря на то что МКТУ не предусматривает услуги по оптовой или розничной продаже товаров без конкретизации товаров, знаки обслуживания для таких услуг фактически регистрируются (например, по заявке № 2022783025 от 18.11.2022 для «услуги розничной продажи товаров; услуги оптовой продажи товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров» (см. дело № СИП-1024/2024)).

В иностранных юрисдикциях придерживаются более строгого подхода и не допускают регистрацию знаков обслуживания для услуг по оптовой или розничной продаже без конкретизации реализуемых товаров. В Европейском союзе (ЕС) недопустима регистрация знаков обслуживания для услуг по реализации товаров без конкретизации товаров, так как услуги должны быть указаны ясно и четко, чтобы определить объем охраны. В частности, считается недостаточно ясно и четко определенной услуга супермаркета по розничной продаже, причем уточнение товара из заголовка класса товаров также недостаточно (например, недопустима регистрация для услуги розничной продажи техники, но допустима для услуги розничной продажи сельскохозяйственной техники)<sup>9</sup>. В США при регистрации знака обслуживания также требуется конкретизировать услугу в части вида товара или области (например, розничный магазин одежды)<sup>10</sup>. В Китае возможна регистрация розничных или оптовых услуг в отношении ограниченного числа категорий товаров<sup>11</sup>.

---

<sup>7</sup> URL:

[https://ncipub.wipo.int/esen/?basic\\_numbers=show&class\\_number=35&explanatory\\_notes=show&gors=&lang=en&menulang=en&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20250101](https://ncipub.wipo.int/esen/?basic_numbers=show&class_number=35&explanatory_notes=show&gors=&lang=en&menulang=en&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20250101),  
<https://www.fips.ru/publication-web/classification/mktu/static?page=klassifikatsiya-tovarov-i-uslug-mktu-12-2025-g->.

<sup>8</sup> Как минимум в редакциях МКТУ с 2016 года.

<sup>9</sup> Услуги «розничной торговли» как таковые не принимаются ведомством для целей классификации без дополнительного уточнения (см. Руководство по экспертизе товарных знаков Европейского союза (далее – Руководство ЕС), Часть В, Экспертиза, Раздел 3, Классификация), постановление Суда ЕС от 07.07.2005 по делу C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG, абзац 52.

<sup>10</sup> Пункт 1402.11(a)(vi) Руководства Патентного ведомства США по экспертизе товарных знаков, URL: <https://tmer.uspto.gov/RDMS/TMER/current-/current/TMER-1300d1e10.html>.

<sup>11</sup> Подпункт 11 пункта II Руководства Ведомства Китая по интеллектуальной собственности по подаче заявки на регистрацию и использованию знаков обслуживания по классу 35, опубликованного 07.12.2022.

Несмотря на то что МКТУ применяется в целях регистрации и поиска товарных знаков, указание товара и услуги в заявке и при регистрации товарного знака имеет значение для определения объема правовой охраны. Как указано в пункте 1.2 Раздела IV Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12 (далее – Руководство № 12), использование неясных терминов «может привести к затруднению при определении объема притязаний, а также однородности товаров и/или услуг, как в процессе проведения экспертизы, так и при защите правообладателем своего исключительного права при использовании товарного знака».

В связи с тем что в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации имеются знаки обслуживания, зарегистрированные в отношении услуг 42-го класса МКТУ «реализация товаров» или услуг 35-го класса МКТУ без конкретизации товаров, в частности «продвижение товаров третьих лиц», «услуги оптовой продажи товаров», «услуги розничной продажи товаров» и т.п. (далее именуемые совместно как услуги по реализации товаров), выставки, демонстрации товаров, возникают следующие вопросы.

## **Раздел I. Споры о нарушении исключительного права**

### **1. При каких обстоятельствах может быть установлена однородность услуги по реализации товаров без конкретизации ассортимента товаров и конкретного товара или услуги (деятельности) по реализации конкретных товаров?**

Исходя из пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), для признания нарушения исключительного права на товарный знак необходимо установить факт использования ответчиком товарного знака истца или сходного обозначения в отношении идентичных или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Если однородность товаров и/или услуг отсутствует, факт нарушения не может быть признан, так как однородность товаров и/или услуг является необходимым элементом состава нарушения исключительного права на товарный знак.

Если однородность товаров и/или услуг имеется, то с учетом степени такой однородности и степени сходства обозначений суд оценивает вероятность смешения (абзац третий пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»; далее – Постановление № 10). При наличии доказательств суд, оценивая вероятность смешения, учитывает иные обстоятельства, в том числе используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров (абзац седьмой пункта 162 Постановления № 10).

В делах о нарушении исключительного права на знак обслуживания перед оценкой однородности вначале необходимо определить, для индивидуализации чего используется обозначение ответчиком – для индивидуализации товара или услуги/деятельности.

Перед тем как рассмотреть различные возможные ситуации (см. таблицу ниже), следует принять во внимание, что в споре о защите исключительного права на товарный знак или на знак обслуживания ответчик может ссылаться на собственный товарный знак в обоснование правомерности использования.

Использование своего товарного знака правообладателем (в пределах соответствующего исключительного права) не может быть признано нарушающим исключительное право на иной товарный знак (*постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.12.2009 № 10519/09, определение Верховного Суда Российской Федерации от 06.05.2019 № 300-ЭС19-4916*).

Вместе с тем использование ответчиком своего товарного знака за рамками объема охраны этого знака в отношении товаров и услуг, однородных тем, для которых предоставлена охрана товарного знака истца, может быть признано нарушением (см., например, *определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 23.10.2018 № 310-ЭС18-4459*).

В таком случае после определения того, для индивидуализации чего используется обозначение ответчиком, следует оценить, охватывает ли охрана товарного знака ответчика спорный товар/услугу (т.е. использует ли ответчик свой товарный знак или знак обслуживания в рамках предоставленного объема охраны).

**Вопрос: может ли наличие у ответчика знака обслуживания для услуг по реализации товаров без конкретизации ассортимента товаров оправдывать использование сходного обозначения для услуг по реализации конкретных товаров или для конкретных товаров, в отношении которых действует охрана товарного знака истца или однородных им?**

Например, у истца имеется товарный знак, зарегистрированный в отношении косметики или услуги по реализации косметических средств, а у ответчика имеется знак обслуживания, зарегистрированный для услуги по реализации товаров без конкретизации товаров, но фактически ответчик реализует косметику или однородные товары?

Иностранные подходы

Ниже приводится практика иностранных судов по оценке того, подпадает ли деятельность ответчиков под услуги 35-го класса МКТУ, связанные с реализацией товаров.

В Китае в деле «Цайдисюань» истец подал иск в защиту своего товарного знака в отношении хлебобулочных изделий в связи с его использованием на упаковке продуктов питания и на двери магазина ответчика. Ответчик ссылался на законное использование собственного знака обслуживания, зарегистрированного в отношении различных услуг, в том числе «продажа для других» в 35-м классе МКТУ, на двери магазина. Верховный народный суд Китайской Народной Республики постановил, что термин «продажи для других» в 35-м классе МКТУ, как следует из его названия, относится к помощи в эксплуатации или управлении бизнесом другого лица. В данном случае использование ответчиком рассматриваемого товарного знака на фасаде своего магазина является прямым использованием услуг «пекарни и магазина тортов» и не относится к услугам по оказанию помощи в эксплуатации и управлении предприятиями, поскольку ответчик не оказывал услуги другим лицам, а управлял магазином и продавал собственную продукцию<sup>12</sup>.

В деле *Shenzhen Baiguoyuan v.s. Dongfang Xianglin Vegetable Fruit Base Co Ltd*<sup>13</sup> суд признал неоднородными товар, в отношении которого зарегистрирован товарный знак истца (31 класса МКТУ «овощи»), и услуги «продвижение продаж для других; реклама; импорт и экспорт», в отношении которых у ответчика был зарегистрированный знак обслуживания. Суд признал, что нарушение отсутствует, ответчик законно и разумно использовал собственный знак обслуживания на вывесках фруктовых магазинов. При этом суд учел, что истец сам не осуществляет торговую деятельность, а ответчик не занимается выращиванием фруктов и овощей.

В Индии в одном из дел истец обратился за защитой права на товарный знак, зарегистрированный в 24-ом и 25-ом классах МКТУ (готовая одежда, текстильные изделия и аксессуары). Ответчик обладал правом на знак обслуживания в отношении услуг 35-го и 42-го классов МКТУ. Фактически ответчик использовал обозначение на упаковке товаров, чеках и рекламных материалах. Суд решил, что регистрация знака обслуживания для 35-го класса МКТУ осуществлена ошибочно и не дает ответчику права использовать это обозначение указанным способом<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Постановление Верховного народного суда Китайской Народной Республики по делу «Цайдисюань» (см. подпункт i) пункта III Руководства Ведомства Китая по интеллектуальной собственности по подаче заявки на регистрацию и использованию знаков обслуживания по классу 35, опубликованное 07.12.2022).

<sup>13</sup> URL: <https://www.changtsi.com/news/insight/1723.html>.

<sup>14</sup> URL: *Mrs. Rajnish Aggarwal & Ors. vs M/S. Anantam* on 26 November, 2009.

### Возможные ситуации

Товары/услуги ответчика		1	2	3
		Услуга по реализации широкого круга товаров	Услуга по реализации конкретных товаров	Конкретный товар
Товары/услуги истца				
1	Услуга по реализации товаров без конкретизации ассортимента	Однородны	?	Не однородны (общее правило). Есть ли исключения?
2	Услуга по реализации конкретных товаров	?	Зависит от однородности самих товаров и сфер деятельности	Зависит от однородности самих товаров
3	Конкретный товар	?	Зависит от однородности самих товаров	Применимы общие условия установления однородности

**Ситуация 1. Истец обладает исключительным правом на знак обслуживания, зарегистрированный в отношении услуги по реализации товаров без уточнения ассортимента товаров,**

**1.1) ответчик использует сходное обозначение для реализации широкого круга товаров (например, супермаркет).**

Услуга «реализация товаров» не охватывает продажу товаров как таковую, но может быть признана однородной деятельности магазина, состоящей из различных услуг, сопровождающих продажу товаров, поскольку эта деятельность совпадает с услугой «реализация товара» по назначению, способам оказания и кругу потребителей (*пункт 1 Справки по вопросу расчета компенсации в двукратном размере стоимости услуг при неправомерном использовании знака обслуживания, зарегистрированного в отношении услуги «реализация товаров», в названии или на вывеске магазина, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.10.2022 № СП-21/22*).

**1.2) ответчик использует сходное обозначение для индивидуализации услуги по продаже конкретных товаров.**

К примеру, истец обладает исключительным правом на знак обслуживания, зарегистрированный для услуги по реализации товаров без их конкретизации, а ответчик использует сходное обозначение для реализации косметики.



При установлении однородности для целей применения положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ сравнение товаров и услуг осуществляется исходя из того, как они заявлены на регистрацию или как зарегистрированы<sup>15</sup>.

Аналогичным образом в делах о нарушении исключительного права на товарный знак фактическая деятельность истца не учитывается при установлении однородности услуг (*определение Верховного Суда Российской Федерации от 12.08.2024 № 310-ЭС24-2757*).

**Вопрос: возможно ли в таких случаях учитывать фактическую деятельность истца при оценке вероятности смешения?**

Фактическое использование товарного знака истцом для определенных товаров может учитываться при оценке вероятности смешения (абзац седьмой пункта 162 Постановления № 10).

В практике Суда по интеллектуальным правам сложился подход, согласно которому в случае неиспользования товарного знака у потребителей соответствующих товаров и услуг не возникают какие-либо ассоциативные связи с этим знаком, с его принадлежностью определенному лицу, а соответственно, отсутствует и вероятность смешения сравниваемых товарных знаков в глазах потребителей ввиду отсутствия узнаваемости товарного знака (*постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.07.2018 по делу № СИП-694/2016, от 09.12.2016 по делу № СИП-146/2016, от 12.02.2024 по делу № СИП-1229/2023, постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2024 по делу № А56-66546/2020*).

Может ли данный подход быть применен не только в случае, когда истец вообще не использует товарный знак, но и в рассматриваемом случае, когда истец использует обозначение для части услуг по реализации товаров?

Например, если истцу принадлежит знак обслуживания, зарегистрированный для услуги «реализация товаров» без конкретизации ассортимента, но фактически истец занимается реализацией мебели, а ответчик осуществляет с использованием сходного обозначения деятельность по продаже косметики, в такой ситуации, даже при признании услуги по реализации товаров и услуги по реализации косметики однородными, может быть сделан вывод об отсутствии риска смешения, поскольку истец не использует знак обслуживания для реализации косметики.

---

<sup>15</sup> При установлении однородности товаров и услуг необходимо исследовать их именно в том виде (в той формулировке), в котором эти товары и услуги включены в свидетельство на товарный знак (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2021 по делу № СИП-1068/2019). Определение однородности осуществляется применительно к товарам и услугам в том виде, как они зарегистрированы, а не с учетом фактической деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2023 по делу № СИП-612/2022).

**Вопрос: можно ли признать, что ответчик оказывает кому бы то ни было какую бы то ни было услугу, если он продает товары собственного производства?**

Иностранные подходы см. в пункте 7 настоящего документа

**1.3) ответчик использует сходное обозначение в отношении товаров.**

Услуги, заявленные в общем виде без уточнения по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности, по общему правилу, однородными товарам не являются. В противном случае все товары с 1-го по 34-й класс МКТУ могут оказаться однородными услугам по реализации товаров (*определение Верховного Суда Российской Федерации от 12.08.2024 № 310-ЭС24-2757, постановления Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2024 по делу № А41-60024/2023, от 11.08.2021 по делу № СИП-1068/2019*).

Таким образом, услуги по реализации товаров без уточнения ассортимента не однородны никаким товарам.

Этот строгий подход может быть обоснован тем, что правообладатель при регистрации такой широкой услуги четко не обозначает объем охраны заявленного обозначения и принимает на себя соответствующие риски.

**Вопрос: возможны ли исключения из данного правила (когда товар при определенных обстоятельствах все же признается однородным услуго в общем виде)?**

Иностранные подходы

В ЕС услуги по реализации товаров, заявленные в общем виде при регистрации старшего товарного знака, не будут считаться однородными конкретным товарам, заявленным для младшего товарного знака, по следующим причинам.

По своей природе товары, как правило, неоднородны услугам. Однако они могут дополнять друг друга. Услуги могут также иметь одинаковое назначение и, таким образом, конкурировать с товарами. Из этого следует, что при определенных обстоятельствах можно прийти к выводу об однородности между товарами и услугами<sup>16</sup>.

Услуга по реализации товара, заявленная в общем виде, будет считаться, по общему правилу, неясной и неточной<sup>17</sup>. Однако неясные и неточные термины, содержащиеся в старшем товарном знаке, не могут быть исключены как таковые при его сравнении с младшим обозначением

<sup>16</sup> См. пункт 3.3.3 главы 2 раздела 2 части С Руководства ЕС, URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/1786453/trade-mark-guidelines/3-3-3-different-types-of-comparisons--goods-versus-goods--services-versus-services-and-goods-versus-services>.

<sup>17</sup> См. пункт 5.6.1 главы 2 раздела 2 части С Руководства ЕС, URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/1971481/trade-mark-guidelines/5-6-1-retail-services-versus-any-good>.

(дело С-155/18 Р – С-158/18 Р)<sup>18</sup>. В данном случае необходимо руководствоваться обычным значением использованного термина и применять при сравнении услуги и товара общие критерии однородности. Так, однородность будет отсутствовать, если применение критериев однородности (назначение товара, круг потребителей, каналы сбыта и т.д.) не приводит к совпадению между термином, обозначающим услугу, взятым в своем обычном и буквальном значении, и другим термином. В Руководстве ЕС приведен пример сравнения неясного общего термина обозначения товара в старшем товарном знаке («устройство с двигателем») и конкретного термина в младшем товарном знаке («оборудованию с двигателем двойного сгорания для использования в сельском хозяйстве»). В данном случае вывод об однородности невозможен, поскольку в первом термине недостаточно сведений, чтобы предположить, что эти товары имеют одно назначение, дополняют друг друга на рынке, обращены одной группе потребителей, имеют одни каналы сбыта, производятся одной организацией<sup>19</sup>.

Вместе с тем однородность может быть установлена, если даны уточнения общего неясного термина («устройство с двигателем, в частности для сельского хозяйства»).

**Ситуация 2. Истец обладает исключительным правом на знак обслуживания для реализации конкретных товаров,**

**2.1) ответчик использует обозначение для услуги по реализации широкого круга товаров (например, супермаркет).**

**Вопрос: возможно ли признать однородность названных услуг?**

**2.2) ответчик использует сходное обозначение для услуги по реализации других конкретных товаров.**

В данном случае однородность зависит от однородности реализуемых товаров и сферы реализации.

#### Иностранные подходы

Исходя из практики Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза (далее – Ведомство ЕС), розничные услуги по продаже конкретных товаров и розничные услуги по продаже других конкретных товаров имеют одинаковую природу, поскольку они являются розничными услугами, преследуют одну и ту же цель – создать потребителям удобные условия для покупок, и имеют один и тот же способ использования. Однородность имеется между розничными услугами по продаже конкретных товаров, когда товары обычно продаются в розницу в одних и тех же торговых точках и ориентированы на одну и ту же аудиторию. Однако степень однородности может варьироваться в зависимости от близости товаров и особенностей соответствующих секторов рынка. Однородность,

<sup>18</sup> См. пункт 1.5.2.2.1 главы 2 раздела 2 части С Руководства ЕС, URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2068398/trade-mark-guidelines/1-5-2-2-1-unclear-or-imprecise-term-s--in-list-of-goods-services-covered-by-earlier-mark>.

<sup>19</sup> Там же.

в принципе, отсутствует, если соответствующие товары обычно не продаются в розницу вместе и предназначены для разных групп населения или отличаются друг от друга. Тем не менее определенная степень однородности все же может быть обнаружена, если из-за особенностей рынка такие непохожие товары продаются в розницу в одних и тех же торговых точках и рассчитаны на один и тот же круг потребителей<sup>20</sup>.

**2.3) ответчик использует сходное обозначение для индивидуализации непосредственно конкретных реализуемых товаров.**

Услуги по реализации конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам (например, товар «пиво» и услуга «реализация пива» признаны однородными в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2014 по делу № СИП-226/2013, товар «одежда» и услуга «реализация одежды» – в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.02.2016 и от 14.07.2016 по делу № СИП-372/2015).

Иностранные подходы

В ЕС услуги по реализации конкретных товаров могут быть в разной степени однородны товарам в зависимости от степени однородности указанных товаров между собой<sup>21</sup>:

а) услуги по реализации товаров и товары однородны, когда товары те же самые или однородны,

б) услуги по реализации товаров и товары не однородны, если товары не однородны.

В Руководстве ЕС приведен пример сравнения «услуг по розничной торговле в магазинах всех видов продуктов питания, особенно кондитерских изделий», содержащихся в 35-м классе МКТУ, с различными видами продуктов питания, относящихся к 29, 30 и 31-му классам МКТУ (дело T-715/13). Услуга и товары признаны однородными ввиду взаимодополняемости: категории товаров, охватываемых услугой 35-го класса МКТУ, покрывают категории товаров второго обозначения, также рассматриваемые услуги, как правило, предлагаются в тех же местах, где предлагаются к продаже товары<sup>22</sup>.

**Ситуация 3. Истец обладает исключительным правом на товарный знак, зарегистрированный в отношении конкретного товара,**

<sup>20</sup> См. пункт 5.6.4 главы 2 раздела 2 части С Руководства ЕС, URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/1962522/trade-mark-guidelines/5-6-4-retail-services-of-specific-goods-versus-retail-services-of-other-specific-goods>.

<sup>21</sup> См. пункт 5.6.2 главы 2 раздела 2 части С Руководства ЕС, URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/1962496/trade-mark-guidelines/5-6-2-1-retail-services-of-specific-goods-versus-the-same-specific-goods>.

<sup>22</sup> См. пункт 3.2.4.1 главы 2 раздела 2 части С Руководства ЕС, URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/1951211/trade-mark-guidelines/3-2-4-1-connection-link-between-goods-services>.

**3.1) ответчик использует сходное обозначение для индивидуализации услуги по реализации широкого круга товаров, например деятельности супермаркета.**

**Вопрос: возможно ли при каких-то условиях признать однородность товара и услуги по реализации широкого круга товаров?**

**3.2) ответчик использует сходное обозначение для индивидуализации услуги по реализации конкретных товаров.**

В данном случае однородность зависит от однородности реализуемых товаров.

Для реализации товаров собственного производства не требуется регистрировать отдельно знак обслуживания для услуг по реализации таких товаров<sup>23</sup>. В связи с этим правообладатель товарного знака, зарегистрированного для конкретных товаров, должен быть защищен от использования третьими лицами этого или сходного обозначения для услуг по реализации тех же или однородных товаров.

**3.3) ответчик использует сходное обозначение для индивидуализации продаваемых товаров.**

В данном случае однородность товаров устанавливается исходя из общих критериев (см. пункт 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, пункт 162 Постановления № 10).

## **Раздел II. Споры о предоставлении правовой охраны и о ее оспаривании**

**2. Должен ли подход к оценке однородности и вероятности смешения быть единым в делах о нарушении исключительного права на товарный знак и при решении вопроса о предоставлении или оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку на основании положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ?**

Помимо дел о нарушении исключительного права на товарный знак, однородность товаров и услуг также имеет значение для случаев применения положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В частности, согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, в отношении однородных товаров.

Иной подход при применении положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ может быть оправдан тем, что на стадии регистрации товарного знака или

<sup>23</sup> См. пункт 4.1 раздела 3 части В Руководства ЕС. URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2046803/trade-mark-guidelines/4-1-choosing-adequate-scope-of-protection>.

рассмотрения возражения правообладатель младшего товарного знака может скорректировать перечень товаров и услуг в случае столкновения со старшим товарным знаком в части однородных товаров и услуг (например, исключив товар или услугу, в отношении которых предоставлена охрана старшему товарному знаку). На стадии экспертизы заявки младшего товарного знака для услуги по реализации товаров без конкретизации ассортимента невозможно учесть, для реализации каких товаров знак в действительности будет использоваться.

Методика оценки вероятности смешения в случае нарушения исключительного права на товарный знак отражена в пункте 162 Постановления № 10. Среди прочих обстоятельств, учитываемых при оценке вероятности смешения, назван тот факт, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров.

Возникает вопрос о том, подлежит ли это обстоятельство учету при решении вопроса о предоставлении или оспаривании правовой охраны товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. Данное обстоятельство может иметь значение в ситуации, когда старший знак обслуживания зарегистрирован в отношении услуги без конкретизации ассортимента товаров, а младший знак регистрируется для услуги по реализации конкретных товаров или для товаров (см. ситуации 1.2 и 1.3 выше).

**3. Допустимо ли сужение услуги по реализации товаров, зарегистрированной без конкретизации ассортимента товаров, например путем указания конкретного товара: «а именно...» или путем исключения конкретного товара, в отношении которого возник спор: «за исключением...»?**

С одной стороны, заявитель и правообладатель вправе сократить перечень товаров и услуг, заявленный к регистрации или в отношении которого зарегистрировано обозначение (пункт 2 статьи 1497, пункт 1 статьи 1505 ГК РФ).

С другой стороны, допущение таких уточнений услуги в отношении уже зарегистрированного обозначения может привести к тому, что данная услуга в уточненном виде окажется однородной товарам и услугам, в отношении которых ранее были зарегистрированы товарные знаки иных лиц. Например, если младший товарный знак зарегистрирован в отношении косметики, а старший знак обслуживания изначально зарегистрирован для услуги по реализации товаров без уточнения по ассортименту (т.е. они не были однородными), которая позже уточнена как «услуга по реализации косметики», то это может привести к иным выводам об однородности и, соответственно, вероятности смешения обозначений.

**Вопрос: поскольку правомерность регистрации товарного знака проверяется на дату подачи заявки, какие правовые последствия**

для младшего товарного знака несет конкретизация услуги, для индивидуализации которой зарегистрирован старший товарный знак?

**4. При каких обстоятельствах могут быть признаны однородными услуга и товар, используемый для оказания этой услуги или как предмет услуги?**

Например, парикмахерские услуги и ножницы, выставка и предмет выставки.

**5. При каких условиях допустима регистрация обозначений, которые содержат название товара или его характеристику, для услуг по реализации товаров, выставки, демонстрации товаров и аналогичных услуг?**

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

К характеризующим товары элементам относятся, в частности, простые наименования товаров, указание на вид товара, указание свойств товаров, указания материала или состава сырья, указание на назначение или область применения и т.п. (см. пункт 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39, пункт 2.5 раздела IV Руководства № 12).

С учетом этого, например, будет признано описательным обозначение «алкомаркет», заявленное в отношении услуг по реализации алкогольных напитков.

Сложность оценки возникает в том случае, если услуга по реализации товара не конкретизирована в части ассортимента товаров.

В Руководстве № 12 приведен пример признания описательным (указывающим на вид товара) обозначения со словесным элементом «SHOESMARKET» для услуг 35-го класса МКТУ (включая демонстрацию товаров, организацию выставок). Исходя из этого, можно было бы предположить, что включение любого наименования продукта или его характеристики будет описательным для услуг 35-го класса МКТУ, связанных с реализацией товаров, при отсутствии конкретизации товаров.

Вместе с тем обозначение, включающее наименование какого-то продукта или его характеристику, для услуг по реализации товаров без конкретизации ассортимента, как правило, не порождает очевидного восприятия такого обозначения потребителями как характеристики этой услуги.

Для применения положений подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ требуется, чтобы у адресной группы потребителей в отношении заявленного обозначения возникали не требующие домысливания ассоциации. Если

ассоциации в отношении заявленного обозначения требуют домысливания, обозначению может быть предоставлена правовая охрана.

Для применения положений подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ недостаточно лишь самого по себе наличия какой-либо связи чего-то с чем-то. Должна возникать без домысливания совершенно определенная прямая ассоциация (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.08.2024 по делу № СИП-1359/2023*).

К примеру, в одном из дел Роспатент признал недействительным предоставление правовой охраны обозначению со словесным элементом «Текстильлегпром» в отношении услуг 35-го класса МКТУ «организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; продвижение продаж для третьих лиц; реклама». Роспатент констатировал: словесный элемент «Текстильлегпром» представляет собой слово, образованное слиянием частей «текстиль» и «легпром», где «текстиль» – ткани, изделия прядильно-ткацкой промышленности, «легпром» – сокращение от словосочетания «легкая промышленность», означающего «совокупность отраслей промышленности, производящих главным образом предметы массового потребления из различных видов сырья».

Роспатент пришел к выводу, что словесный элемент «Текстильлегпром» указывает на назначение услуг, поскольку спорное обозначение называет изделия конкретной отрасли промышленности, а деятельность по организации выставок (ярмарок) и сопутствующая деятельность по рекламированию относятся именно к демонстрации изделий промышленности.

Суд первой инстанции признал недействительным решение Роспатента. Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам решение суда оставлено в силе.

Суд первой инстанции отметил, что из решения Роспатента не представляется возможным установить, как указанные в перечне регистрации спорного знака обслуживания услуги 35-го класса МКТУ связаны с «изделиями из ткани, производимыми отраслью легкой промышленности», как словесный элемент «Текстильлегпром» характеризует услуги 35-го класса МКТУ – на какое именно назначение услуги обозначение указывает.

Суд подчеркнул, что положения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ для словесных товарных знаков предполагают, что для адресной группы потребителей слово означает что-то конкретное, определенное, указывающее, в частности, на соответствующие услуги.

Согласно устоявшейся практике Роспатента описательными являются обозначения, которые прямо характеризуют товар (услугу) и не требуют домысливания. Если же обозначение может вызвать дополнительные рассуждения, домысливание, ассоциации, то оно не может конкретизировать определенную услугу.



Таким образом, если при оценке восприятия потребителями конкретного обозначения применительно к определенным услугам установлено, что оно не может характеризовать данные услуги, соответственно, оно не может иметь в отношении них точного, однозначного смысла. Только в таком случае разумно предположить, что именно это обозначение может применяться для индивидуализации конкретных услуг разными лицами и, как следствие, должно быть свободно от прав конкретных лиц.

Ограничения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ, установлены в первую очередь в публичных интересах и призваны не допустить предоставление одному лицу исключительного права на обозначение, которое не способно выполнять основную (индивидуализирующую) функцию товарных знаков (индивидуализировать конкретные товары и услуги в глазах потребителей) и (или) должно быть свободно для использования другими лицами, поскольку разумно предположить, что оно может использоваться применительно к определенным товарам и услугам (называя их, характеризуя их, определяя их форму и т.п.) (*постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2022 по делу № СИП-1239/2021, от 29.01.2024 по делу № СИП-266/2023*).

Суд напомнил, что при проверке знака обслуживания на соответствие положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, в том числе подпункта 3 названного пункта, оценивается конкретное обозначение в конкретном виде и применительно к конкретным товарам и услугам. Соответственно, в данном случае учету подлежало обозначение «Текстильлегпром» (а не, например, просто «текстиль») применительно к услугам 35-го класса МКТУ «организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; продвижение продаж для третьих лиц; реклама» (а не, например, к услугам «организация выставок в коммерческих или рекламных целях в сфере легкой промышленности / текстиля») (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.06.2024 по делу № СИП-938/2023*).

Вместе с тем в некоторых случаях обозначение, состоящее из названия товаров, для услуг по их реализации может вызывать очевидные ассоциации с видом или иной характеристикой этих услуг, например, потребители, жившие во времена Союза ССР, ассоциируют обозначения «хлеб», «молоко», «хозтовары» не только с товарами, но и с названиями магазинов.

Кроме того, необходимо иметь в виду случаи, когда невозможно применение «классической» методологии оценки обозначения на соответствие требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, которая предполагает выделение товаров (услуг), для которых обозначение будет фантазийным, товаров (услуг), для которых обозначение будет описательным, товаров (услуг), для которых обозначение будет ложным или вводящим в заблуждение.

Вместе с тем МКТУ составлена таким образом, что подпадающие под одну товарную (услуговую) позицию товары могут «в жизни» обладать различными характеристиками. И тогда в отношении одного и того же товара (с точки зрения МКТУ) у потребителей могут в одних случаях возникать фантазийные ассоциации, в других – описательные ассоциации, в третьих – ложные (вводящие в заблуждение).

Так, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.04.2024 по делу № СИП-729/2023 (правда, применительно к товарам) рассмотрена ситуация, когда обозначение, содержащее элемент «arctic water», в отношении товарных позиций 33-го класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» и «водка» охватывает как товары, произведенные из арктической воды, так и нет. Соответственно, в первом случае ассоциация потребителей будет верная, но опосредующая состав товара, а во втором – ложная.

#### Иностранные подходы

В ЕС если обозначение состоит исключительно из слова, описывающего то, что может быть предметом или содержанием соответствующих товаров или услуг, в регистрации такого обозначения может быть отказано ввиду его описательности<sup>24</sup>. Например, дает основание для отказа в регистрации обозначения «одежда» для услуг розничной продажи 35-го класса МКТУ<sup>25</sup>.

В США<sup>26</sup> термин, используемый только для обозначения продукта, устройства или инструмента, продаваемого или используемого при предоставлении услуги, а не для идентификации самой услуги, не является знаком обслуживания (например, термин «AAA» не может быть использован применительно к услуге по составлению финансовых рейтингов, поскольку является показанием рейтинга). Аналогичным образом термин, который описывает процесс, стиль, метод или систему, используемую для оказания услуг, не может быть зарегистрирован в качестве знака обслуживания, за исключением случая, при котором он также используется для идентификации услуг.

### **Раздел III. Досрочное прекращение охраны**

**6. Может ли быть досрочно прекращена правовая охрана знака обслуживания, зарегистрированного для услуги по реализации товаров без конкретизации ассортимента, если ответчик доказал оказание услуги по реализации конкретных товаров?**

<sup>24</sup> Пункт 2.7.1 главы 4 раздела 4 части В Руководства ЕС, URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2135158/trade-mark-guidelines/2-7-1-general-considerations>.

<sup>25</sup> Там же.

<sup>26</sup> Пункт 1301.02(a) Руководства Патентного ведомства США по экспертизе товарных знаков, URL: <https://tmer.uspto.gov/RDMS/TMER/current-/current/TMER-1300d1e10.html>.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Статьей 1486 ГК РФ не установлено, что для сохранения правовой охраны товарного знака в отношении конкретных, непосредственно указанных в свидетельстве товаров или услуг, которые могут быть разделены на подвиды, требуется доказывать использование товарного знака в отношении абсолютно всех подвидов. Доказыванию подлежит использование товарного знака в отношении каждого товара или услуги в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Таким образом, применительно к каждой позиции услуг подлежит установлению факт использования знака обслуживания в отношении хотя бы одного подвида услуг, охватываемых соответствующей позицией (*постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2014 по делу № СИП-627/2014, от 10.09.2015 по делу № СИП-873/2014, от 21.03.2016 по делу № СИП-354/2015, от 04.07.2016 по делу № СИП-438/2015, от 03.04.2017 по делу № СИП-502/2016, от 19.02.2018 по делу № СИП-421/2017, от 23.07.2021 по делу № СИП-1078/2020*).

Использование товарного знака для одного из подвидов того товара, который указан в свидетельстве, означает использование в отношении самого указанного в свидетельстве товара (использование товарного знака для подвида признается использованием в отношении вида товара в целом) (*постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2018 по делу № СИП-152/2018, от 15.02.2019 по делу № СИП-85/2018, от 06.11.2020 по делу № СИП-1005/2019, от 17.02.2017 по делу № СИП-207/2016, от 14.09.2017 по делу № СИП-165/2016, от 19.04.2018 по делу № СИП-412/2017*).

К примеру, использование товарного знака в отношении ряженки признано достаточным для сохранения охраны для молочной продукции (дело № СИП-627/2014), в отношении коньяка – для позиций «аперитивы, напитки алкогольные, напитки спиртовые, напитки, получаемые перегонкой» (дело № СИП-873/2014).

**Вместе с тем возникает вопрос о том, применим ли данный подход, действующий в части подвидов товаров/услуг, для услуги по реализации товаров без конкретизации ассортимента (является ли услуга по реализации конкретных товаров подвигом или иной услугой)?**

#### Иностранные подходы

В ЕС, если товарный знак зарегистрирован для широкой категории товаров или услуг, в которой можно выделить несколько самостоятельных подкатегорий, доказательства использования товарного знака в отношении части широкой категории товаров или услуг свидетельствуют о том,

что товарный знак был использован только для соответствующих подкатегорий (дело T-126/03, Aladin, § 45; см. также дело C-714/18 P, tigha / TAIGA, § 43)<sup>27</sup>.

Если представлены доказательства использования обозначения в отношении одной подкатегории товаров или услуг, подпадающей под широкую категорию, для которой зарегистрирован товарный знак, возникает вопрос о том, относятся ли эти доказательства к более узкой подкатегории товаров и услуг, которая не указана в реестре, или же к широкой категории, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Предполагается, что от правообладателя не требуется доказывать использование товарного знака в отношении всех коммерческих вариаций однородных товаров или услуг, а только тех товаров или услуг, которые в достаточной степени отличаются друг от друга и образуют целостные категории или подкатегории (дело T-126/03, Aladin, § 46).

Так, охрана считается подтвержденной **только** в отношении одной или нескольких подкатегорий товаров и услуг, если:

1) товарный знак был зарегистрирован для **широкой** категории товаров или услуг, которая охватывает несколько подкатегорий, определяемых не произвольным образом и воспринимаемых как **независимые** друг от друга подкатегории;

и

2) представлены доказательства, что обозначение действительно использовалось только в отношении **части** широкой категории товаров или услуг.

Необходимо привести соответствующее обоснование для определения подкатегорий и с учетом доказательств, представленных правообладателем, обосновать использование обозначения только в отношении части первоначальной широкой категории.

Напротив, будет признано надлежащим использование обозначения для широкой категории товаров или услуг, если имеются сведения о его использовании в отношении различных видов товаров, относящихся к этой широкой категории, и не может быть определена иная подкатегория, которая охватывала бы различные товары<sup>28</sup>.

Примечание: в ЕС оценка надлежащего использования товарного знака предусмотрена не только в процедуре досрочного прекращения товарного знака вследствие его неиспользования, но и при рассмотрении возражения против регистрации младшего товарного знака на основании вероятности смешения со старшим товарным знаком. В рамках последней процедуры правообладатель младшего товарного знака имеет право запросить доказательства использования старшего товарного знака в качестве способа

---

<sup>27</sup> См. пункт 6.3.4.1 раздела 7 части С Руководства ЕС. URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/1982230/trade-mark-guidelines/6-3-4-1-earlier-mark-registered-for-broad-category-of-goods-services>.

<sup>28</sup> Там же.

защиты. Это позволяет установить для самого ведомства и участников рынка объем охраны старшего товарного знака, зарегистрированного в отношении широкой категории товаров и услуг, в частности если использована неточная и неясная терминология для указания товара или услуги. Результат процедуры не ведет к прекращению охраны старшего товарного знака, а лишь к исключению из сравнения с младшим товарным знаком фактически не используемых товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак правообладателя.

В любой момент после регистрации товарного знака возможен отказ правообладателя от правовой охраны в отношении всех или части товаров и услуг, если это не приводит к увеличению перечня товаров и услуг, а описание товаров и услуг является надлежащим<sup>29</sup>. Ведомство ЕС принимает в перечень товаров и услуг только те изменения, в результате которых сокращается объем охраны<sup>30</sup>. Под ограничением следует понимать четкое ограничение объема охраны, например удаляется термин из перечня, «широкий» термин уточняется конкретными товарами или услугами или одной или несколькими подкатегориями этого «широкого» термина, исключением конкретных товаров и услуг из общего термина<sup>31</sup>.

#### **7. Что считается использованием знака обслуживания для услуг по реализации товаров?**

В случае если товарный знак ответчика зарегистрирован в отношении услуг, не конкретизированных в свидетельстве на товарный знак по их содержанию и виду и связанных со сбытом и реализацией любых товаров, характер и круг действий, относящихся к таким услугам, являются достаточно широкими, не ограниченными какими-либо определенными действиями правообладателя, в частности путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2019 по делу № СИП-718/2018*).

Использованием товарного знака является идентификация услуг, оказываемых третьим лицам. Реализация товаров собственного производства под спорным обозначением либо сдача в аренду собственного имущества не подтверждает использование товарного знака в отношении соответствующих услуг (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2021 по делу № СИП-1091/2019*).

<sup>29</sup> Пункт 1.3.4 раздела 1 части E Руководства ЕС. URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2047526/trade-mark-guidelines/1-3-4-partial-surrender>.

<sup>30</sup> Пункт 5.3 раздела 3 части B Руководства ЕС. URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2043714/trade-mark-guidelines/5-3-restriction-and-amendment-of-a-list-of-goods-and-services>.

<sup>31</sup> Пункт 5.3.2 раздела 3 части B Руководства ЕС. URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2065374/trade-mark-guidelines/5-3-2-wording-of-restrictions>.

Под услугой 35-го класса МКТУ «организация торгово-закупочной деятельности» могут пониматься в том числе действия по приобретению товаров, которые производятся иными лицами, для дальнейшей их реализации путем непосредственной продажи таких товаров конечным потребителям в торговых объектах (сопровождаемые выкладкой, демонстрацией товаров, обслуживанием покупателей) (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.01.2018 по делу № СИП-130/2017*).

Использование товарного знака на вывеске в месте фактического оказания услуг следует квалифицировать как использование товарного знака для индивидуализации этих услуг (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2018 по делу № СИП-379/2017*).

В то же время использование правообладателем на здании торгового центра вывески со спорным обозначением не может свидетельствовать об оказании услуг оптовой и розничной торговли. Признание использования на здании торгового центра вывески оказанием услуг оптовой и розничной торговли может привести к правовой неопределенности в случае предоставления помещений торгового объекта в аренду для оказания иных услуг (общественного питания, химчистки, показа фильмов и т.п.), поскольку деятельность по предоставлению объектов недвижимого имущества в аренду под обозначением товарного знака может в данном случае рассматриваться как использование товарного знака в отношении любых услуг и товаров, которые предоставляются (реализуются) на этих объектах недвижимого имущества (*определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2018 № 300-ЭС18-3308*).

#### Иностранные подходы

В той же мере, что реклама товаров собственного производства не является использованием для рекламных услуг в 35-ом классе МКТУ, не признается использованием для розничных услуг в 35-м классе МКТУ ситуация, когда производитель просто продает товары собственного производства в своем магазине или на веб-сайте. Продажа производителем своих товаров не является независимой услугой, а представляет собой деятельность, на которую распространяется правовая охрана, предоставляемая регистрацией на **товары**. Не следует приравнивать охрану, предоставляемую регистрацией на товары в любом из классов МКТУ, с 1-го по 34-й, к охране, предоставляемой регистрацией на услуги розничной продажи в 35-м классе МКТУ. Хотя производители могут оказывать дополнительные услуги (такие как содержание торговой точки с продавцами, реклама, консультирование, послепродажное обслуживание и т.д.) при продаже собственных товаров, данная деятельность подпадает под понятие «услуги», за которую положено вознаграждение, только в том случае, если она не является неотъемлемой частью предложения товара к продаже (С-421/13, Apple Store, § 26). Следовательно, если производитель использует товарный знак в отношении деятельности, которая является неотъемлемой

частью предложения к продаже его собственных товаров, то это не является использованием для услуги розничной продажи таких товаров в 35-м классе МКТУ. Указанное толкование также подтверждается в практике по защите исключительных прав на товарные знаки (статья 9(3) Регламента о товарном знаке Европейского союза)<sup>32</sup>.

Кроме того, использование обозначения должно соответствовать основной функции товарного знака. Товарный знак, используемый в отношении торговой точки, где продаются товары самого производителя, служит для того, чтобы отличать эти товары от товаров других производителей, но не услуг, предоставляемых через данную торговую точку, от услуг, предоставляемых через другие торговые точки. Производители, продающие собственные товары в собственных магазинах, конкурируют на рынке товаров, которые они продают, а не на рынке розничных услуг, который ориентирован на сторонних производителей. Деятельность магазина исключительно для продажи собственных товаров производителя исключает предложение конкурирующих товаров от сторонних производителей.

Вместе с тем нельзя отрицать использование обозначения для услуг розничной торговли, если правообладатель, объединяя товары, предлагаемые третьими лицами, включает, помимо товаров, предлагаемых другими продавцами, товары, которые он сам производит.

---

<sup>32</sup> Пункт 6.3.6 раздела 7 части С Руководства ЕС. URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/1982247/trade-mark-guidelines/6-3-6-use-for-the-sale-of-the-manufacturer%E2%80%99s-own-goods>.